



Feasibility of Protecting Nonvisual Nonconventional Trademarks with Secondary Meaning in the US and EU Systems

Zahra Shakeri ^{1*}, Maryam Mehraban Poorazar ²

1-Assocait Professor, Private and Islamic law department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

(Corresponding Author Email: zshakeri@ut.ac.ir)

2- MA of Intellectual Property Law, Private and Islamic law department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

Received: 27 April 2024
Revised: 19 May 2024
Accepted: 2 August 2024
Available online: 2 August 2024

How to cite this article:
Shakeri, Z.; Mehraban poorazar, M. (2025). Feasibility of Protecting Nonvisual Nonconventional Trademarks with Secondary Meaning in the US and EU Systems, *Encyclopedia of Economic Law Journal*, 31(25): 1-21.
(in Persian with English abstract)
<https://doi.org/10.22067/economlaw.2024.84474.1313>

1- INTRODUCTION

Distinctiveness which is one of the positive substantive conditions of trademarks appears in both intrinsic and acquired ways. Trademarks are divided into five categories in terms of differentiation. Generic marks, suggestive marks, arbitrary marks, fanciful marks and descriptive marks.

Generic marks are not protected by US courts. However, according to Article 7(3) of the European Union Trademarks Law, generic marks can be protected as well as descriptive marks, if the secondary meaning is proven. Suggestive, arbitrary and fanciful marks are also inherently distinctive and are protected upon first market entry. Descriptive marks cannot be registered and supported by themselves, and for support, they will need to acquire distinctiveness (secondary meaning).

In some legal systems, including the United States and the European Union and its member states, the concept of acquired distinctiveness has been recognized. In these systems, it is possible to register descriptive signs that have been distinguished through use.

Some non-traditional marks, in certain legal systems, are protected solely on the basis of acquired distinctiveness and cannot be inherently distinctive. For example, we can refer to the signs of scent in America.

Non-traditional signs, or in other words non-conventional signs that are not visually visible, include sound, smell, taste and touch. In other words, sensory signs other than the category that can be seen with the eyes are included in this category. In the current legal system of Iran, in accordance with the law on patents, Industrial Designs and Trademarks approved in 2006, it is basically impossible to register invisible marks. Therefore, due to the lack of a legal element, examining the acquired distinctiveness of this category of signs before the amendment of the law will be counterproductive. But considering that trademarks are becoming more popular day by day and the legislator may



amend the law in the near future and change the definition of a trademark from “any visible sign” to “any sign”, there is also a need to acquainting with the new issues raised in the world and approaching the international community, prompted the authors to investigate this group of symptoms in the two major systems of the world.

In the previous works, including the article “Comparative examination of the substantive conditions of trademarks with emphasis on colour and three-dimensional marks”, the issue of colour and three-dimensional marks of modern marks has been discussed in general. In the article “Protection of trademarks against unfair competition” it is also briefly mentioned that when it is not possible to apply special intellectual property rights due to the lack of registration or lack of protective conditions, the rights to prohibit unfair competition as a supplement to special rights is used. It is also mentioned in the book “Virtual Space Laws” that considering the developments that have occurred in the field of information technology, the trademark can be visual, auditory or musical. In a way that differentiates the products of a company from other companies. Also, in the article “acquired distinctiveness of trademarks and its criteria with a comparative view of the systems of the United States, the European Union and Iran” the issue of what is acquired distinctiveness and its criteria has been examined and discussed. Therefore, the current article is innovative compared to the previous works, as it examines the category of unconventional non-visual signs, among the new signs discussed in the world, with an emphasis on the acquired distinctiveness feature in particular.

The current research examines each of these signs in four main sections, i.e. sound, scent, taste and touch, and under each section, examines the current situation in the two systems of the United States and the European Union in two paragraphs. Finally, by presenting a summary and suggestions to amend the existing laws, it aims to take a step forward in advancing the country's economic goals as much as possible.

2- PURPOSE

Considering that now days new signs have been favored by many producers and players in the world's economic arena, and they seek to use the most unique and up-to-date signs in order to acquire and dominate the world markets as much as possible, and considering that non-conventional non-visual signs are the latest and the most unique category of new marks are, the purpose of this research is to investigate the possibility of supporting unconventional non-visual trademarks, i.e. sound, scent, taste and touch marks with acquired distinctiveness or secondary meaning in the systems of the United States and the European Union.

Also, the implicit goal of the present research is to investigate whether it is possible to open the way for the protection and registration of such signs in our country, Iran, by amending the existing law.

And finally, some suggestions are made to amend the existing law to keep pace with global community and to progress as much as possible in the economic field.

3- METHODOLOGY

This research was done with analytical-descriptive method and library approach.

4- FINDINGS

In the United States, scent and flavor marks are only registrable with acquired distinctiveness, but there is currently no registered example of a flavor mark. Regarding tactile signs, although they can be registered with both distinctions, there is currently no active registration example that has a secondary meaning.

The applicant bears the burden of proving the existence of acquired distinctiveness in the applied mark in both studied systems.

Also, the sufficiency or insufficiency of the evidence presented to prove the existence of the secondary meaning depends on the specific circumstances of each case and the opinion of the hearing court.

During the current research, we found that today in the world, the discussion is about non-traditional, non-visual trademarks, however, according to the definition of trademarks in the law, these types of trademarks cannot be

registered and protected in our country, it is appropriate that the Iranian legislator also pay attention to the issues of the day will amend the law and pave the way for the use and support of such signs.

Therefore, in the present research, by presenting a proposed article, an attempt was made to take a step to amend the existing law and get closer to the international community before the new draft of the trademark law goes into effect.

5- CONCLUSION

Non-traditional non-visual trademarks can be registered by showing acquired distinctiveness in both studied systems. Although due to the requirement in the Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, invisible signs are currently not registered at the level of the union, but we hope that by amending the guidelines in this regard, we will see the registration of this category of signs as well.

In the United States, aroma and flavor marks are registrable only with acquired distinctiveness; However currently there is no registered sample regarding taste marks. Regarding tactile signs, although they can be registered with both distinctions, there is currently no active registration example that has a secondary meaning.

What was implicitly mentioned during the research, and its investigation is necessary in the feasibility of registration non-conventional invisible signs, is the adequacy of the criteria for verifying the existence of acquired distinctiveness or the same evidence that is shown to acquire secondary meaning. It seems that in both systems, the sufficiency or lack of the provided evidence depends on the specific circumstances of each case and the opinion of the hearing court.

Another important issue that should not be neglected is the burden of proving the existence of secondary meaning. This research shows that in both systems, it is the responsibility of the applicant to prove the existence of acquired distinctiveness.

The important issue raised in this research is that the existing law is not up-to-date with the current needs and economy of the society. In today's world, the discussion is about non-traditional non-visual trademarks. Although some of them, such as the taste mark, have not been registered yet, it was observed that due to the increasing interest and attention to trademarks, in the very near future, the registration of this type of mark will also be realized. Although some business owners use them. Therefore, it is appropriate for the Iranian legislator to amend the law by paying attention to the issues of the day and open the way for the protection of invisible trademarks.

What is more, the definition of trademark in the former law (Article 1 of the Trademark and Patent law approved in 1310) shows that the legislator of 1310 had a more progressive view of trademarks, and this backward step by the current legislator is worthy of criticism and regret.

The importance of this suggestion increases by looking at the new draft of the trademark law in 1400, because its article 105 (Article 105 of the Industrial Property Protection Plan (Patents, Industrial Designs and Trademarks approved in 1400), namely the text of Article 30 of the current law (Article 30 of the law on Patents, Industrial Designs and Trademarks (1386) has been repeated in this regard.

Therefore, the following article is proposed to amend the text of the law: "a trademark is any sign that can be distinguish the goods or services of individuals. This sign can be visible or invisible. Distinction can also be inherent or acquired."

Keywords: acquired distinctiveness, secondary meaning, non-visual marks, invisible marks, non-conventional marks.



مقاله پژوهشی

دوره ۳۱، شماره ۲۵، بهار و تابستان ۱۴۰۳، ص ۱-۲۱

حمایت از علائم تجاری غیرمتعارف غیربصری دارای معنای ثانویه در نظام‌های ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا

زهرا شاکری^{۱*}, مریم مهربان پورآذر^{۱ID}

دربافت: ۱۴۰۳ / ۲ / ۸ پذیرش: ۱۴۰۳ / ۵ / ۱۲

چکیده

در دنیای مدرن امروز هر تولیدکنندگان با هدف تسلط هرچه بیشتر بر بازار محصولات خود و حذف یا کم رنگ کردن حضور سایر رقبا به دنبال متمایز کردن خود از ایشان است و یکی از این راهها، استفاده از علامت تجاری‌ای است که از علائم سایرین، منحصر به‌فردتر باشد، از این‌رو، استفاده از نشان‌هایی مانند صدا، رایحه، طعم و حس لمس ناشی از محصولات، به عنوان علامت تجاری رو به گسترش است. علائم مذکور که از آنها به عنوان علائم غیرمتعارف غیربصری یاد می‌کنند، با این چالش روبرو هستند که آیا از عنصر تمایزبخشی برخوردار هستند و می‌توانند منبع خود را به خوبی معرفی کنند؟ واقعیت آن است که چنین علائمی در زمرة نشان‌های عام یا توصیفی طبقه‌بندی می‌شوند و امکان بیان آن در قالب اظهارنامه‌های کلاسیک میسر نیست یا به دشواری امکان‌پذیر است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی سرانجام نتیجه می‌گیرد که به‌طور کلی علائم غیربصری در هردو نظام (ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا) با تمسک به وجود معنای ثانویه و اثبات آن براساس شواهد ارائه شده قابل ثبت هستند. هرچند در نظام ثبتی آنها تفاوت‌هایی وجود دارد. از جمله‌ی این تفاوت‌ها الزامات ثبتی اتحادیه‌ی اروپاست که مانع ثبت علائم رایحه، طعم و لامسه می‌گردد. در حال حاضر، باوجود نبود این مانع در ایالات متحده نیز، نمونه‌ی ثبتی موفقی درخصوص علائم طعم و لامسه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: تمایزبخشی اکتسابی، معنای ثانویه، علائم غیربصری، علائم غیرقابل رؤیت، علائم غیرمتعارض

^۱. دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

(نویسنده مسئول: Email: zshakeri@ut.ac.ir)

^۲. دانشآموخته‌ی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دسته‌بندی جای می‌گیرند. در نظام حقوق فعلی ایران، مطابق با قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، اساساً ثبت علائم غیرقابل رؤیت ممکن نیست. ازین‌رو، بررسی تمایزبخشی اکتسابی این دسته از علائم تا قبل از اصلاح قانون، به دلیل نبود عنصر قانونی، سالبه به انتقاء موضوع خواهد بود. اما با توجه به اینکه علائم تجاری، روز به روز با اقبال بیشتری مواجه می‌شوند و ممکن است قانون‌گذار در آینده‌ای نزدیک، دست به اصلاح قانون زده و تعریف علامت تجاری را از «هر نشان قابل رؤیت» به «هر نشان» تغییر دهد، همچنین نیاز به آشنایی با موارد جدید مطرح شده در دنیا و نزدیک شدن به جامعه‌ی جهانی، نگارندگان را برآن داشت تا به بررسی این دسته از علائم در دو نظام بزرگ دنیا پرداخته شود (Mehraban poorazar, 1401: 140).^۴

در آثار پیشین از جمله مقاله‌ی «بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه‌بعدی» به موضوع علائم رنگی و سه‌بعدی از علائم نوین به‌طور کلی پرداخته شده است.^۵ در مقاله‌ی «حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیر منصفانه» نیز به این موضوع اشاره‌ی کوتاهی شده است، زمانی که به دلیل عدم ثبت یا نبود شرایط حمایتی، امکان اعمال حقوق ویژه‌ی مالکیت فکری وجود ندارد، حقوق منع رقابت غیر منصفانه به عنوان مکملی برای حقوق ویژه به کار می‌رود.^۶ در کتاب «حقوق فضای مجازی» نیز اشاره شده است که با درنظر گرفتن پیشرفت‌هایی که در عرصه‌ی فناوری اطلاعات روی داده است، علامت تجاری می‌تواند به صورت دیداری، شنیداری یا آهنگین باشد، به نحوی که محصولات یک شرکت را از شرکت‌های دیگر تمایز سازد.^۷ همچنین در مقاله‌ی «تمایزبخشی اکتسابی علائم تجاری و معیارهای احراز آن با نگاه تطبیقی به نظامهای ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا و ایران»، موضوع چیستی تمایزبخشی اکتسابی و معیارهای آن مورد بررسی و

مقدمه

تمایزبخش بودن که یکی از شرایط ماهوی ثبت علائم تجاری است، به دو صورت ذاتی و اکتسابی ظاهر می‌شود. علائم Badini (et al, 1393: 107) اول: علائم عام (ژنریک)،^۸ دوم: علائم اشاره‌ای (دلالت کننده)،^۹ سوم: علائم اختیاری (انتخابی)،^{۱۰} چهارم: علائم انتزاعی (ابداعی)،^{۱۱} پنجم: علائم توصیفی.^{۱۲}

علائم عام به نظر دادگاههای ایالات متحده قابل حمایت نیستند.^{۱۳} اما طبق ماده‌ی (۳) از مقرره علائم تجاری اتحادیه‌ی اروپا^{۱۴}، علائم عام نیز مانند علائم توصیفی، در صورت اثبات معنای ثانویه، قابل حمایت هستند. علائم اشاره‌ای، اختیاری و انتزاعی نیز ذاتاً تمایزبخش بوده و با اولین ورود به بازار حمایت می‌شوند. علائم توصیفی بدلواً قابل ثبت و حمایت نیستند و برای حمایت، نیازمند اکتساب تمایزبخشی (معنای ثانویه) خواهد بود.

در بعضی از نظامهای حقوقی از جمله ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن، مفهوم تمایزبخشی اکتسابی به رسمیت شناخته شده است. در این نظامهای، ثبت علائم توصیفی را که از طریق استفاده، تمایزبخش شده‌اند، امکان پذیر می‌دانند.

علائم غیرمتعارف نیز بعضاً به صورت ذاتاً تمایزبخش قابل حمایت هستند و در برخی موارد، نیاز به تمایزبخشی اکتسابی دارند. برخی از انواع علائم غیرستتی، در بعضی از نظامهای حقوقی، صرفاً بر مبنای تمایزبخشی اکتسابی حمایت می‌شوند و نمی‌توانند ذاتاً تمایزبخش باشند. برای نمونه می‌توان به علائم رایحه در امریکا اشاره کرد.

علام غیرستتی یا به عبارتی غیرمتعارفی که از لحاظ بصری دیده نمی‌شوند، شامل صدا، رایحه، طعم و لامسه می‌شوند. به عبارت دیگر، علائم حسی غیر از دسته‌ای که با چشم دیده می‌شوند، در این

^۴ برای مطالعه‌ی بیشتر مراجعه کنید به: فضیحی زاده، علیرضا، مومنی تذریج، احسان، باقرپور، محمد، «بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه‌بعدی»، مجله‌ی مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۷، ش ۶۴۶-۶۲۷

^۵ برای مطالعه‌ی بیشتر مراجعه کنید به: باقری، محمود، بایانی، زهرا، «حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیر منصفانه»، مجله‌ی علمی-پژوهشی حقوق خصوصی، دوره‌ی ۸، ش ۲، ۱۳۹۰، ص ۹۲.

^۶ برای مطالعه‌ی بیشتر مراجعه کنید به: السان، مصطفی، «حقوق فضای مجازی»، نشر شهر دانش، نوبت بیست و دوم، ۱۴۰۲، ص ۱۰۲.

^۷ Generic.

^۸ Suggestive.

^۹ Arbitrary.

^{۱۰} Fanciful.

^{۱۱} Descriptive.

^{۱۲} H. Marvin Ginn Corp. v. International Ass'n of Fire Chiefs, Inc, Jan 23, 1986, 782 F. 2d 987(Fed. Cir. 1986), available at: <https://casetext.com/case/h-marvin-ginn-v-intl-assn-of-fire-chiefs> (Last visited: Nov. 8, 2022).

^{۱۳} EU Directive.

علامه صوتی می‌گردد و نه حمایت از این علامه را مستثنی می‌کند.^۵ علامه صوتی در فرانسه، از زمانی که تعریف حقوقی از علامت تجاری شامل «صداء، عبارات موزیکال، ترتیبات و ترکیبات» گردید؛ قابل ثبت و اجرا هستند. علامه صوتی در قانون جدید آلمان نیز حمایت می‌شوند (Mayur, 2005: 502).

اگرچه ثبت علامت شنیداری در سطح جهانی هنوز قابل دسترس نیست، برتسازی بین‌المللی برای شرکت‌هایی مثل «نوکیا»،^۶ «یاهو»^۷ و «ایتیل»^۸ شامل ثبت علامه صوتی در حوزه‌های قضایی چندگانه می‌گردد (Id). نمونه‌ای از این دست علامه را می‌توان در ثبت صدای «إن بي سي»^۹ برای یک علامت تجاری حاوی سه نت مشاهده کرد (Belleau, 2013: 4).

۱-۱. ایالات متحده

قانون لنهم، در ماده‌ی ۱۵، علامت تجاری قابل حمایت در سطح فدرال را، این طور تعریف می‌کند: «هر کلمه، نام، سمبل، نشان یا هر ترکیبی از آن‌ها».^{۱۰} از نظر تئوری، هیچ‌چیز مانع حمایت از علامه غیرمتعارفی مانند صدا یا رایحه، چنانچه به عنوان شناسه‌ی منبع مورد استفاده واقع شوند، نمی‌باشد، اما در عمل، کمتر شاهد حمایت از چنین علامه‌ی هستیم.

مروری بر رویه‌ی قضایی، تصمیمات هیئت محاکمه و تجدیدنظر علامت تجاری،^{۱۱} شعبه‌ی قضایی اداره‌ی ثبت اختراع و علامه تجاری یا دادگاه‌های فدرال ایالات متحده‌ی آمریکا، نشان می‌دهد که جهت بدست آوردن حمایت، صاحبان این علامه، باید Matheson تمایز ذاتی یا اکتسابی علامت خود را نشان دهند (et al. 2010: 42-47).

⁷ Yahoo!, Registration No. 4756659, listen to it at: https://www.uspto.gov/sites/default/files/75807526.m_p3

⁸ Intel, Registration No. 3659390, listen to it at: https://www.uspto.gov/sites/default/files/75332744.m_p3

⁹ NBC, Registration No. 0916522, listen to it at: https://www.uspto.gov/sites/default/files/72349496.m_p3

¹⁰ 15 U.S.C. § 1127.

¹¹ TTAB=Trademark Trial and Appeal Board.

از این پس هیئت خوانده می‌شود.

مادقه قرار گرفته است.^{۱۲} از این‌رو، مقاله‌ی حاضر از حیث بررسی دسته‌ی علامه غیرمتعارف غیربرصی از علامه نوین موربد بحث در دنیا با تأکید بر ویژگی تمایزبخشی اکتسابی به طور خاص، دارای نوآوری نسبت به آثار پیشین می‌باشد.

تحقیق حاضر طی چهار بخش اصلی به بررسی هریک از این علامه‌ی یعنی صدا، رایحه، طعم و لامسه پرداخته و ذیل هر بخش، طی دو بند به بررسی وضعیت موجود در دو نظام ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا می‌پردازد. درنهایت با ارائه‌ی جمع‌بندی و پیشنهادهایی جهت اصلاح قوانین موجود، برآن است تا گامی رو به جلو در پیشبرد هرچه بیشتر اهداف اقتصادی کشور بردارد.

۱. علامه شنیداری (صدا)^{۱۳}

علامه صوتی می‌توانند به عنوان شناسه‌ی منبع برای کالاهای خدمات تجاری عمل کنند. اگرچه علامه شنیداری سال‌های زیادی وجود داشته‌اند، می‌توان ادعا کرد که در بازار جهانی یا در سطح بین‌المللی، درمورد حمایت از چنین علامه‌ی، هیچ‌اصل واحدی وجود ندارد. «موافقتنامه‌ی تریپس»،^{۱۴} «دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا»^{۱۵} و مقرره‌ی علامه‌ی تجاری اتحادیه، همگی در مورد علامه‌ی تجاری صوتی ساکت‌اند. علامه صوتی که ذاتاً تمایز در نظر گرفته نشوند، می‌توانند براساس اثبات معنای ثانویه، قابل ثبت باشند.

اکثر اعضاء اتحادیه‌ی اروپا، مانند اتریش، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، بریتانیا، نروژ، سوئیس و دفتر هماهنگ‌سازی بازار داخلی، قابلیت ثبت علامه صوتی را به رسمیت می‌شناسند. قانون جدید علامت تجاری بریتانیا، نه شامل حمایت از

¹² برای مطالعه‌ی بیشتر مراجعه کنید به: شاکری، زهرا، مهریان پورآذر، مریم، «تمایزبخشی اکتسابی علامه تجاری و معیارهای احراز آن با نگاه تطبیقی به نظامهای ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا و ایران»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره ۱۰، ش. ۲، تابستان ۱۴۰۲.

¹³ Sound marks.

¹⁴ TRIPS.^{۱۶}

موافقتنامه‌ی مرتبط با جنبه‌های تجاری مالکیت فکری، یک موافقتنامه‌ی بین‌المللی بین همه‌ی دولتهای عضو سازمان تجارت جهانی (GOT) است.

¹⁵ EC Directive.

¹⁶ البته باید توجه داشت که بریتانیا در ۳۱ ژانویه‌ی سال ۲۰۲۰ از عضویت اتحادیه‌ی اروپا خارج شده است.

¹⁷ Nokia, Registration No. 3288274, listen to it at: https://www.uspto.gov/sites/default/files/75743899.m_p3

ناشناس، ناشی شده باشد. از طرف دیگر، اگر یک صدا به صوت‌های متداول یا صدای افراد ممکن است تحت شرایط دیگر در معرض آن‌ها قرار گرفته باشند، مرتبط باشد، شواهد تمایزبخشی اکتسابی، باید ارائه گردد.^۵ بنابراین، اگر ثبت یک صدا، برای کالاهایی باشد که آن صوت را در جریان عادی کار خود ایجاد می‌کنند، تنها با نشان‌دادن تمایزبخشی اکتسابی، می‌توان حمایت قانونی را طلب کرد.

در پرونده‌ی جنال الکترونیک،^۶ هیئت نتیجه گرفت که صدای هشدار در ساعت، پیش‌پالتفاده بوده و تفاوت ماهوی با صدای افراد رفته توسط دیگر انواع هشدارها نداشته است (Matheson et al, 2010: 42-47). همچنین حکم کرد که این علامت صوتی، به علت عدم اثبات شناسایی خدمات متقاضی، قابلیت ثبت ندارد و نه تنها ذاتاً تمایز نبوده، بلکه اکتساب معنای ثانویه آن هم اثبات نشده است (Agarwal et al, 2021: 16).

دادگاه فدرال نیز از این استدلال، در تصمیم خود در پرونده‌ی دیگری پیروی کرد. در این پرونده، مجری یک تور گشت و گذار در فیلادلفیا، از رقیب خود بهدلیل نقض علامت صوتی ثبت شده در سطح فدرال، که شامل صدای کوئک کردن یک اردک بود، شکایت کرد. صدای ثبت شده توسط راهنمایان تور به کمک یک دستگاه «داک-کال»^۷ در طول خدمات تور ایجاد می‌شد. شواهد نیز نشان می‌دهند که مجریان تور در طول سفر در منطقه‌ی تاریخی فیلادلفیا و رودخانه‌ی «دلور»^۸ از دستگاه‌های داک-کال استفاده می‌کنند، تا برای یکدیگر، پرسنل تور و رهگذران تصادفی در خیابان‌های فیلادلفیا کوئک کنند.^۹

⁵ Vertex Group LLC., 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1694 (TTAB 2009).

⁶ In re General Electric Broadcasting Co., Inc., 199 U.S.P.Q. 560 (T.T.A.B. 1978).

⁷ Duck- call ابزاری مانند یک سوت سنتی است که برای تقلید صدای اردک ساخته می‌شود.

⁸ Daleware.

⁹ Ride the Ducks LLC v. Duck Boat Tours Inc., 75 U.S.P.Q.2d (BNA) 1269 (ED. Pa. 2005).

گرچه استانداردهای نشان‌دادن معنای ثانویه‌ی کسب شده، ایجاد شده‌اند، نه هیئت و نه دادگاه‌های فدرال، هنوز راهنمای دقیقی درخصوص این که چه چیزی در چارچوب یک صدا، ذاتاً تمایز خواهد بود، ارائه نکرده‌اند (Id). جای تعجب نیست که دادگاه‌ها، عموماً از حکم دیوان عالی در پرونده‌ی شرکت وال مارت استورز عليه شرکت سامارا برادرز^۱، برای الزام نشان‌دادن معنای ثانویه در پرونده‌های مشابه پیروی کرده‌اند و این درحالی است که پرونده‌ی وال مارت درخصوص لباس تجاری بوده است. اما با وجود این، حکم نشان‌دادن معنای ثانویه در هرجایی که تمایز ذاتی یک علامت مورد تردید واقع شود، قابل اجرا شدنی است

بیش از ۴۰ سال پیش، در یک تصمیم راهبردی^۲ درخصوص قابلیت ثبت علائم صوتی، هیئت، ابتدا بیان داشت که صدای ممکن است تحت شرایط خاص درجایی که استفاده از آن‌ها به‌گونه‌ای است که در ذهن مصرف‌کننده، ارتباط خاصی را بین آن صدا و منبع خاص آن ایجاد می‌کند - به عنوان علائم تجاری عمل کنند. هیئت، بین صدای منحصر به‌فردی که شایسته‌ی حمایت ایجاد شده تجاری هستند و «آنها» که شبیه صدای پیش‌پالتفاده یا تقلیدی هستند و تنها در صورت نشان‌دادن کسب معنای ثانویه در میان مردم، قابل حمایت اند، تمیز قائل شد (Matheson et al, 2010:44).

در پرونده‌ی ورت کس گروپ^۳، متقاضی به دنبال ثبت صدای ضربان‌دار ایجاد شده توسط «amber watch»^۴ خود بود. هیئت در این پرونده، بر حکم خود در پرونده‌ی «زنال الکتریک»، در رد تقاضای ثبت این شرکت تکیه کرد. در پرونده‌ی ورتکس، هیئت اظهار داشت که: «صدای ممکن است بدون اثبات تمایزبخشی اکتسابی ثبت شوند، اگر دلخواه، منحصر به‌فردی یا تمایز باشد و بتوانند به روشهای استفاده شوند که شونده پس از شنیدن آن صدا، کالا یا خدمات خاصی را به خاطر بیاورد که از منبع خاصی، ولو

¹ Wal-mart stores vs. Samara Brothers. 529. US. 205. 212 (2000)., available at: <https://casetext.com/case/wal-mart-stores-v-samara-brothers>.

² Milestone decision

³ Vertex Group LLC., 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1694 (TTAB 2009).

⁴ Amber watch.

یک دستگاه امنیت شخصی با هدف جلوگیری از آدمربایی بچه‌ها.

جهان آشناست، اشاره کرد. به عنوان علامت خدماتی صوتی نیز می‌توان به صدای اردک «افلک»^۶، برای خدمات بیمه اشاره کرد. به عنوان نمونه‌ی ناموفق در اثبات وجود تمایز‌بخشی اکتسابی یک علامت صوتی، می‌توان به تصمیم هیئت در پرونده‌ی «نکستل علیه موتورولا»^۷، بر سر حقوق صدای جرقه‌ی الکترونیکی برای محصولات و خدمات مخابراتی، از جمله تلفن‌های همراه و رادیوها اشاره کرد.^۸

در تصمیم بی‌سابقه‌ی صادر شده در سال ۲۰۰۸، هیئت نتیجه گرفت که این جرقه، نتوانسته است به عنوان یک شناسه‌ی منع عمل کند و به علت ماهیت استفاده‌ی خود در عملکرد طبیعی تلفن‌های همراه، نمی‌توانست ذاتاً تمایز باشد. همچنین با توجه به شواهد ارائه شده توسط نکستل که نشان می‌داد از این صدای مشابه در تبلیغات خود، استفاده‌ی کرده است و نتیجه‌ی یک نظرسنجی که نشان می‌داد بیش از ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان، این صدا را با یک منع واحد مرتبط می‌دانند، هیئت بیان داشت که این صدا (صدای جرقه‌ی موتورولا) پیش پا افتاده بوده و بدون نشان دادن معنای ثانویه قابل حمایت نیست. با رسیدن به این نتیجه که موتورولا تمایز‌بخشی اکتسابی نیز ندارد، هیئت این قاعده‌ی مشهور را تأیید کرد که صرف حجم بالای فروش و هزینه‌های هنگفت صرف شده برای تبلیغات، به تنها بی نمی‌توانند تمایز‌بخشی اکتسابی را اثبات کنند.^۹

به عنوان یک نمونه‌ی ناموفق دیگر در ثبت علامت صوتی، می‌توان به صدای کلیک فندک‌های «زیبو»^{۱۰} اشاره کرد که در ابتدا توسط اداره‌ی ثبت علامت تجاری ایالات متحده، به عنوان علامت تجاری شنیداری رد شد. احتمالاً به علت این واقعیت که تقاضانامه بر مبنای تمایز ذاتی بود و آن صدا متعاقباً توسط «بررسی کننده»^{۱۱}

⁶ Netflix, Reg. No. 4236137.

⁷ Registration No. 2607415.

⁸ در سال ۲۰۰۳، موتورولا، تقاضانامه‌ای جهت ثبت صدایی که به عنوان «جرقه‌ی الکترونیکی» برای تلفن‌های همراه توصیف شده بود، ارائه کرد. در سال ۲۰۰۵، نکستل، یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات تلفن همراه در ایالات متحده‌ی امریکا و بزرگ‌ترین مشتری موتورولا، تقاضانامه‌ای را جهت ثبت جرقه‌ای مشابه با جرقه‌ی موتورولا، برای خدمات مخابراتی ثبت کرد.

⁹ Nextel Communications, Inc. v. Motorola, Inc., No. 91164353 (TTAB June 12, 2009).

¹⁰ Zippo, Registration No. 5527388.

¹¹ Examiner.



شکل ۱- ابزار سنتی داک کال

در این پرونده، دادگاه می‌توانست این علامت را ذاتاً تمایز و یا تنها در صورت نشان دادن معنای ثانویه، علامتی با تمایز‌بخشی اکتسابی درنظر بگیرد. سرانجام دادگاه تشخیص داد که علامت صوتی کوئک کردن ذاتاً تمایز نبوده، چراکه برای مصرف‌کنندگان، یک صدای آشنا بود.^{۱۲} دادگاه در صدور حکم خود، بیان داشت که صدای‌های معروف حیوانات مثل کوئک کردن یک اردک یا پارس کردن یک سگ، صرفنظر از مکان، هرگز نمی‌توانند به عنوان علامت صوتی ذاتاً تمایز شناخته شوند (Matheson et al, 2010: 42-47). همان‌گونه که پیش‌تر بیان گشت، این صدا ذاتاً تمایز در نظر گرفته نشد؛ بنابراین شواهد اساسی از معنای ثانویه ارائه شد تا نشان دهد که این صدا با تدارکات خواهان از تورهای دوزیست در ذهن مصرف‌کنندگان، در ارتباط بوده است (Ruchkin, 2020: 58).

نمونه‌هایی از صدای‌هایی که به‌طور موقفيت‌آمیزی در اداره‌ی ثبت علامت تجاری ایالات متحده ثبت شده‌اند، عبارتند از: صدای انسان در حال تلفظ عبارات یا ایجاد صدای‌های خاص، مثل «یو گات میل»^{۱۳} و صدای خنده‌ی کودکانه که خنده‌ی «پیلوپری دوبوی»^{۱۴} را نشان می‌دهد. همچنین می‌توان به صدای «هومر سیمپسون»^{۱۵} در انیمیشن سیمپسون‌ها، در حال گفتن عبارت «داه»^{۱۶} و علامت صوتی «تفلیکس»^{۱۷} که این روزها به گوش بسیاری از افراد در سراسر

^۱ اما جالب اینجاست که دادگاه در مورد آنچه صدا را آشنا می‌کند و اینکه آیا ماهیت مشترک یک صدا به محل شنیدن آن صدا بستگی دارد یا خیر(عنی، آیا صدای کوئک کردن یک اردک در رودخانه‌ی دلور به همان اندازه آشنا است که در خیابان‌های شلوغ پائین شهر فیلادلفیا) بحث نکرد.

² YOU'VE GOT MAILL, Reg. No. 2,821,863.

³ Pillsbury Doughboy, Reg. No. 2,692,077, listen to it at:

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/76163189.mp3>.

⁴ Homer Simpson. Twentieth Century Fox^{۱۸}! علامت تجاری رسمی متعلق به D'OH با شماره‌ی ثبت ۱۵۳۲۶۹۸۹.

Ruchkin, 2020: صدای منحصر به فرد یا ترکیبی از صداها» (71).

اولین علامت شنیداری ثبت شده در ایالت متحده ای آمریکا به سال ۱۹۵۰ برمی‌گردد. در حالی که اولین علامت شنیداری در سطح اتحادیه ای اروپا در سال ۱۹۹۰ حمایت حقوقی به دست آورد (Ruchkin, 2020: 71). دلیل این مسئله، گزینه‌های محدود برای نمایش صداها در تقاضانامه‌ها بود که در این خصوص، مجال بحث در این مقال نیست.

دیوان، نظر خود را در مورد الزام متمایزبودن در خصوص علائم شنیداری، اعلام نکرده است. با وجود این، دکترین اتحادیه ای اروپا، معتقد است که صداها می‌توانند ذاتاً متمایز باشند. این موضوع همچنین با علائم صوتی ثبت شده، بدون ادعای وجود تمايزبخشی اکتسابی، در دفتر ثبت سازمان مالکیت فکری اتحادیه ای اروپا تأیید می‌شود (Id.). علائم صوتی ایالات متحده نیز در موقعیت مشابهی هستند و ممکن است ذاتاً متمایز باشند.

چنانچه یک صدا پیش‌پالافتاده باشد، باید شواهدی دال بر وجود معنای ثانویه ارائه گردد. بنابراین چنانچه شخص به دنبال ثبت یک صدا برای کالاهایی است که این صدا را در جریان کار عادی خود ایجاد می‌کنند، این صدا تنها براساس نشان‌دادن تمايزبخشی اکتسابی، می‌تواند حمایت قانونی کسب کند (Ruchkin, 2020: 73).

به عنوان جدیدترین نمونه‌ی ناموفق در ثبت علامت صوتی در اتحادیه ای اروپا، می‌توان به پرونده‌ی شرکت آلمانی «آرداغ»^۷ اشاره کرد که تقاضانامه‌ای را جهت ثبت صدای ایجاد شده توسط قوطی‌های نوشیدنی گازدار خود، به اداره‌ی مالکیت فکری اتحادیه ای اروپا ارائه داد. دادگاه عمومی در ۷ جولای ۲۰۲۱ حکم کرد که: «صدای ایجاد شده توسط قوطی نوشیدنی در حالی بازشنوند و به دنبال آن سکوت تقریباً یک ثانیه‌ای و یک صدای گازدادن که تقریباً ۹ ثانیه طول می‌کشد، علامت صوتی مصطلح نیست». دادگاه همچنین اظهار داشت: «یک علامت صوتی باید دارای طبیعت خاصی باشد که مصرف‌کننده‌ی مورد نظر را قادر به درک آن به عنوان یک علامت

به عنوان صدایی پیش پا افتاده برای فندک‌ها در نظر گرفته شد. البته این صدا در سال ۲۰۱۸، با نشان‌دادن تمایز اکتسابی به عنوان علامت تجاری صوتی ثبت گردید (Waller, 2019).

مثال معروف در این خصوص، صدای موتور موتورسیکلت «وی تواین»^۸ شرکت «هارلی دیویدسون»^۹ است که سال‌ها برای ثبت آن تلاش کرد، اما موفق نشد و درنهایت به علت برخوردهای قانونی با «کاوازاكی»^{۱۰} و «هوندا»^{۱۱} از تلاش خود دست برداشت (Reinout, 2019).

به طور خلاصه می‌توان گفت علائم شنیداری غیرعملکردی در ایالت متحده ای آمریکا، هم به طور ذاتی و هم اکتسابی، قابل ثبت هستند (Ruchkin, 2020: 58).

۱-۲. اتحادیه ای اروپا

علائم صوتی، علائم تجاری نسبتاً مشهوری هستند که اگرچه مستقیماً در متون مقرر و بخشنامه^{۱۲} به رسمیت شناخته نشده‌اند، توانایی‌شان در ایجاد یک علامت تجاری، توسط دیوان دادگستری اتحادیه ای اروپا به رسمیت شناخته شده است. همان‌طور که پیش‌تر نیز به طور ضمنی اشاره شد، صدای‌های مختلفی ممکن است یک علامت تجاری محسوب شوند، از یک مlodی با صدای جرنگ جرنگ یک زنگ گرفته، تا صدای فریاد یک انسان مالکیت شرکت «ادگا رایس باروز»^{۱۳} که به عنوان یک علامت صوتی در اتحادیه ای اروپا مورد حمایت قرار گرفته است و همچنین صدای حیوانات مانند صدای غرش شیر «ام جی ام».^{۱۴}

صدای همیشه به عنوان عنصری مهم در حوزه تجارت، برای تمیزدادن کالاهای و خدمات یک شرکت از کالاهای و خدمات سایر رقبا در نظر گرفته می‌شوند. از این جهت، از دیرباز تلاش‌هایی جهت تبدیل آن‌ها به علائم تجاری، به منظور ایجاد انحصار صورت می‌گرفته است. مقررات اجرایی علامت تجاری اتحادیه ای اروپا، علائم تجاری شنیداری را این‌گونه تعریف می‌کند: «شامل یک

⁷ Edgar Rice Burroughs, listen to it at:
https://www.uspto.gov/sites/default/files/75326989.m_p3.

⁸ MGM, Registration No. TMA828890.

⁹ Ardagh Metal Beverage Holdings, Case T-668/19 (July 7, 2021).

¹ V-Twin.

² Harley-Davidson.

³ Kawasaki.

⁴ Honda.

⁵ Regulation and the Directive.

⁶ Registration No. TMA913352.

عالائم تجاری رایحه، همچنین نیازمند پیروی از اصول دکترین غیرعملکردی هستند. برای مثال، رایحه‌ی پرقال، به طور گسترده‌ای در صنعت پزشکی و دارویی استفاده می‌گردد. اگر این رایحه به عنوان عالم تجاری یک شرکت ثبت شود، ممکن است شرکت‌های دیگر را از استفاده، منع کند و منجر به رقابت غیرمنصفانه گردد (Shuju, 2021: 466).

درخصوص حمایت از یک عالم رایحه و ثبت به کمک تمایزبخشی اکتسابی، می‌توان به رایحه‌ی نارگیل^۱ مورد استفاده‌ی شرکت «اف‌اف‌اس»^۲ برای خدمات فروشگاه‌های خرد فروشی‌اش اشاره کرد.^۳ این رایحه زمانی که مشتریان وارد فروشگاه‌های اف‌اف‌اس می‌شدند، پخش می‌شد. از آنجایی که رایحه‌ی هیچ کارکردی نداشت که عملکردی محسوب گردد، برای مصرف‌کنندگان نیز منحصر بفرد به نظر می‌رسید. نتیجه‌ی نظرسنجی انجام شده از مصرف‌کنندگان نیز نشان داد که همه‌ی آنها رایحه‌ی نارگیل را با منبع خاصی (متقارضی ثبت در اینجا) مرتبط می‌دانستند. افزون بر آن، این شرکت با استفاده از کمپین‌های تبلیغاتی خود نیز به رابطه‌ی بین رایحه‌ی نارگیل و نوع محصولات ارائه شده در فروشگاه‌ها اشاره می‌کرد. درنتیجه، متقارضی با نشان دادن کسب معنای ثانویه‌ی رایحه‌ی خود، توانست عالم بویایی منحصر به فرد خود را به ثبت برساند (Belleau, 2013: 5). بنابراین، ثبت عالم تجاری بویایی، به طور کلی ممکن است و در ادامه به بررسی رویکرد کشورها در این خصوص خواهیم پرداخت.

۱-۲-۱. ایالات متحده

رویکرد کشورها درخصوص قابلیت ثبت و حمایت از رایحه‌ها به عنوان عالم تجاری، متفاوت است. اولین عالم تجاری بویایی که در ایالات متحده آمریکا ثبت شده است؛ عطر

تجاری سازد و نه یک عنصر عملکردی یا به عنوان نشانه‌ای بدون تمایز ذاتی.⁴ همچنین افروزد: «عناصر صوتی و سکوت تقریباً یک ثانیه‌ای، که به صورت یک کل در نظر گرفته می‌شوند، هیچ ویژگی ذاتی ندارند که آن‌ها را قادر سازد تا به عنوان نشانه‌ای از مبدأ تجاری کالا در ک شوند.» آرداع که قوطی‌های فلزی مورد استفاده در انواع مختلفی از نوشیدنی‌ها را می‌سازد، از این حکم تجدیدنظرخواهی کرد.^۱ باید دید آیا در این مرحله قادر به مقاومت کردن دادگاه در Raj Kumar, (2021).

در نتیجه می‌توان مطالب فوق را این‌گونه خلاصه کرد که: باوجود، وجود گسترده‌ی عالم‌های صوتی در دفتر ثبت اداره‌ی مالکیت فکری اتحادیه‌ی اروپا، هیچ اصول راهنمای و واضحی در مورد چگونگی ارزیابی متمایزبودن صدای آن طور که در ایالت متحده‌ی آمریکا اعمال شده است، وجود ندارد (Ruchkin, 2020: 73).

۲. عالم رایحه (بو)^۲

درخواست ثبت یک رایحه به عنوان عالم تجاری، متقارضی را با مشکلات متعددی رو به رو خواهد کرد. از جمله اینکه رایحه‌ها، با توجه به ماهیت شیمیایی شان ثابت نیستند و ممکن است با تغییر زمان و فضا تغییر کنند. با گذشت زمان، رایحه نیز قوی‌تر، ملایم‌تر، تأثیرگذارتر و یا خیلی معمولی شود و حتی کاملاً از بین برود. وقتی فضا و دما متفاوت است، ممکن است رایحه نیز متفاوت شود. از این‌رو، تشخیص عالم تجاری بویایی، آسان نیست. ثبت یک عالم تجاری رایحه، نیاز به تجزیه و تحلیل کامل ترکیبات شیمیایی آن دارد. اگر مصرف‌کنندگان نخواهند عالم تجاری سنتی را بینند، می‌توانند چشم‌شان را بینند و اگر نخواهند عالم تجاری موسیقی را بشونند، می‌توانند هدفون بگذارند و به آن گوش نسپارند. اما از آنجایی که انسان قادر به بستن اعضاء بویایی و ادامه‌ی حیات خود در این حالت نیست، عالم تجاری رایحه، می‌توانند نسبت به مصرف‌کنندگان، تبدیل به یک مهاجم قوی شوند و در این صورت مصرف‌کنندگان حق انتخاب خود را از دست خواهند داد.

¹ grant-trademark-to-fizzing-sound-heard-after-opening-can-396557.

² Smell(Olfactory).

³ FFS Holdings, LLC.

⁴ US Registration No. 4113191.

¹ “EU court refuses to grant trademark to ‘fizzing’ can”, (2021), available at:

<https://www.wionews.com/world/eu-court-refuses-to->

تجاری بويایي، يعني رايحه‌ي خمير بازي «پلي داه»، را در اداره‌ي ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده‌ي آمریکا ثبت کرد. هسبرو با ثبت رسمي اين رايحه‌ي نمادين، توانست از رابطه‌ي ارزشمند بين برنند و طرفداران خود، برای ساليان پيش رو حمايت کند (Id.).



شكل ۳- رايحه‌ي خمير بازي پلي داه

درحال حاضر بيش از ۱۲ علامت بويایي در ایالات متحده ثبت شده است. علائم بويایي در ایالات متحده هرگز نمی‌توانند ذاتاً متمایز باشند. بنابراین، تنها راه ثبت اين دسته از علائم، نشان دادن تمایزبخشی اكتسابي است (Ruchkin, 2020: 50).

بعنوان يك نمونه‌ي ناموفق در ثبت علامت رايحه، می‌توان به تقاضانامه‌ي ثبت رايحه‌ي انگور، برای روغن موتور مخصوص وسائل نقلیه‌ي زمیني اشاره کرد که توسط شركت «منیتن ایل»^۵ ارائه شده بود. متقاضی نشان داد که حداقل ۵ سال قبل از تاريخ ثبت، از اين رايحه استفاده کرده است، سالانه حداقل ۵ هزار بطری روغن موتور حاوي بوی انگور به فروش رسانده است و اين محصول را در منابع مختلفي تبلیغ کرده است. باوجود اين، شواهد ناكافی درنظر گرفته شد، چراكه علامت برای مدتی کمتر از ۱۰ سال استفاده شده بود، حجم فروش برای مدت زمان ۵ ساله کم بود و درخصوص تبلیغات نيز، ارقام خاص و قابل توجهی ارائه نشده بود. بنابراین تقاضاي ثبت وي رد شد (Ruchkin, 2020: 52).

بعنوان يك نمونه‌ي موفق ثبت شده، می‌توان به ثبت رايحه‌ي آدامس بادکنكی برای کفش، صندل و دمپایي لانگشتی توسيط شركت گریندين ايس اي^۶ اشاره کرد. در ابتدا متقاضی،

تعريف وايپو: يك فرم مختصراً طبقه‌بندي بین‌المللي کالاها و خدمات شامل ۳۴ طبقه برای کالاها و ۱۱ طبقه برای خدمات است که با هدف ثبت علائم

تجاري ذيل توافق‌نامه‌ي نيس توسعه یافته است.

طبقه‌ي ۲۳ شامل انواع نخ و رشته برای مصرف نساجی.

³ OSEWEZ.

⁴ Hasbro.

⁵ Manhattan Oil.

⁶ Grenden S.A.

«فرانگيپاني»^۱ در طبقه‌ي ۲۳ «نيس»^۲ است و مالک آن، شركتی به نام «آسوز»^۳ در كاليفرنیاست.



شكل ۲- رايحه‌ي ثبت شده فرانگيپاني

شرکت پس از استدلال نزد هيئت عمومي تجدیدنظر و بازنگری علامت تجاری در ایالات متحده‌ي آمریکا، حمايت علامت تجاری را بهدست آورد. در آن زمان هيئت، دليل متعددی را در نظر گرفت. اول اين‌كه: تنها يك فروشنه انحصاری وجود داشت و آن هم متقاضی بود که با نخ گلدوزی معطر، کالای خود را می‌فروخت. دوم اين‌keh: اين رايحه يك ويژگی اضافی بوده و ذاتی يا مشخصه‌ي طبیعي ويژگی‌های آن کالا نبود. سوم اين‌keh: متقاضی اثبات کرد که مصرف کنندگان، اين رايحه را بعنوان يك شناسه‌ي منبع معطر از کالاهای وي می‌شناختند. اين سه دليل، هيئت تجدیدنظر را مقاعد ساخت که نمی‌توانند دليلی برای رد اين علامت تجاری بويایي در ایالات متحده‌ي آمریکا است. متأسفانه اين علامت تجاری، بهدلیل انقضاء و عدم تمدید ثبت، دیگر معتبر نیست (Shuju, 2021: 465).

آنچه از توضیحات فوق به طور ضمنی برمی‌آيد اين است که اين علامت رايحه، درواقع با اثبات وجود تمایزبخشی اكتسابي توانست هيئت تجدیدنظر را در اعطای ثبت، مقاعد کند.

معاقباً، شركت «هسبرو»^۴ دومین سازنده و توزيع‌کننده‌ي بزرگ اسباب بازي در دنيا، به طور موفق‌آمیزی يك علامت

¹ Frangipani, Registration No. 1639128 (filing date: 1990).

(يک عطر گلی، تازه، با تاثير بالا، از غنچه‌های پلومريا).

² طبقه‌بندي نيس که بر مبنای توافق‌نامه‌ي نيس مصوب سال ۱۹۵۷ صورت می‌گيرد. نوعی سیستم طبقه‌بندي بین‌المللي برای کالاها و خدمات و ثبت آن‌ها به عنوان علائم تجاری به حساب می‌آيد. استفاده از اين طبقه‌بندي، نه تنها برای کشورهای عضو(ثبت ملي علائم تجاری)، بلکه برای ثبت بین‌المللي توسيط دفتر مالکيت فکري اتحاديه‌ي اروپا و دفتر بین‌المللي وايپو نيز الزامي است.

مرتبط نشان دهد که علامت وی تمایزبخشی اکتسابی دارد.
(Ruchkin, 2020: 53)

۲-۲. اتحادیه‌ی اروپا

«توافقنامه‌ی تریپس»^۲، «گات»^۳، «دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا»^۴ و «مقرره‌ی علائم تجاری اتحادیه»^۵ هیچ یک به مسئله‌ی حمایت از علائم تجاری رایحه نمی‌پردازند. اگرچه تعدادی از حوزه‌های قضایی، قابلیت ثبت علائم صوتی را به رسمیت شناخته اند، حمایت از عطرها مسئله‌ای بحث برانگیز است (Mayur, 2005: 503).

ثبت رایحه به عنوان علامت تجاری در برخی از دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا ممکن است. اما مقررات ثبت، قبل و بعد از سال ۲۰۱۵ متفاوت است. قبل از ۲۰۱۵، مانند هر نوع دیگری از علامت، علائم بویایی، نیاز به پشت سر گذاشتن آزمون قابلیت ثبت داشتند و به این نتیجه رسیدند که هیچ دلیلی برای منع ثبت رایحه به عنوان علامت تجاری وجود ندارد. برای مثال، اداره‌ی صالح در یکی از کشورهای عضو مانند فرانسه^۶، مقرر کرده بود که این آزمون برای اعمال در این مورد، باید شامل یکی از موارد ذیل باشد: (الف) متقاضی تنها کسی است که کالاهای مربوطه را شده است. (ج) متقاضی علامت رایحه را در تبلیغات استفاده کرده است. (د) متقاضی نشان داده است که مصرف کنندگان، دلالان و توزیع کنندگان، محصولات متقاضی را به عنوان منبع این کالاهای به رسمیت می‌شناسند. مشابه این معیار برای ارزیابی علائم بویایی در یکی دیگر از کشورهای عضو، یعنی آلمان نیز، در جایی که برخی از علائم Shuju, 2021: (467)

بعد از سال ۲۰۱۵، وضعیت متفاوت می‌گردد. بخش‌نامه‌ی ۲۴۲۴/۲۰۱۵، مقررات پیشین علامت تجاری را اصلاح کرد و حوزه حمایت از علامت تجاری ثبت شده را تغییر داد. لغو الزامات نمایش گرافیکی در سال ۲۰۱۷، برای تقاضانامه‌های علامت تجاری، یک تغییر مهم است. اگرچه از لحاظ تئوری، ثبت یک علامت تجاری بویایی در اتحادیه‌ی اروپا ممکن بدنظر می‌رسد، اما در عمل ثبت آن بسیار دشوار است (Id.).

تقاضانامه‌ی خود را براساس تمایز ذاتی ثبت کرد و یک نمونه از صندل معطر خود را برای اداره‌ی علامت تجاری ایالات متحده ارسال نمود که رد شد و سپس مقدار قابل توجهی از شواهد تمایز اکتسابی از جمله مقالات متعدد موجود در مجلات را ارائه کرد، که توسط بررسی‌کننده پذیرفته شده و علامت به ثبت رسید.^۱



شکل ۴- روغن موتور حاوی رایحه‌ی انگور



شکل ۵- گفشهای گرندن اس‌ای با رایحه‌ی آدامس بادکنکی

به طور خلاصه می‌توان گفت علائم بویایی در ایالات متحده، به ندرت ثبت می‌گردد. لازم به تأکید است که جهت اخذ حمایت از طریق ثبت برای این دسته از علائم تجاری، متقاضی باید اثبات کند که رایحه‌ی وی به عنوان علامت تجاری عمل می‌کند، چراکه مصرف کنندگان اغلب تمایل دارند رایحه‌ها را به عنوان ویژگی‌های تزئینی کالاهای و خدمات تلقی کنند و نه به عنوان شناسه‌ی منبع. مسئله‌ی بعدی اثبات عملکردی نبودن رایحه است. برای مثال در پرونده‌ای که شخص به دنبال ثبت رایحه‌ی خوشبوکننده‌ی هوای خودرو به عنوان علامت تجاری بود، به دلیل عملکردی نبودن رایحه، تقاضای وی رد شد. درنهایت اینکه علائم تجاری رایحه هرگز نمی‌توانند ذاتاً متمایز باشند. از این‌رو، متقاضی باید با کمک شواهد

⁵ Community Trade Marks Regulation.

⁶ The competent administration of one member state like france.

¹ US Registration No. 4754435.

² TRIPS.

³ General Agreement on Tariffs and Trade.

⁴ EU Directive.

به علت عدم تمدید، منقضی شد. درحال حاضر هیچ علامت تجاری Ruchkin, بویایی ثبت شده‌ای در اتحادیه‌ی اروپا وجود ندارد (2020: 68).

از جمع‌بندی مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که علائم رایحه در اتحادیه‌ی اروپا با اثبات تمایزبخشی ذاتی و اکتسابی قابل ثبت هستند و در ایالات متحده با اثبات تمایزبخشی اکتسابی، هرچند به دلیل اینکه هنوز روشی برای ارائه‌ی رایحه به ادارات ثبت اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن مشخص نشده است، ثبت آن‌ها به طور عملی ممکن نیست.

۳. علائم طعم (چشایی)

درخصوص قابلیت ثبت و حمایت از علائم طعم به عنوان علامت تجاری، دو دیدگاه کلی وجود دارد. برخی معتقدند که طعم، هرگز نمی‌تواند به عنوان یک علامت تجاری عمل کند؛ زیرا در ابتداء، نمی‌توان مزه‌ای را که به عنوان یک علامت ارائه شده است، در معرض مصرف کنندگان گذاشت و بنابراین مصرف کنندگان مجبورند محصول را بخرند، سپس علامت را مورد ارزیابی قرار دهند. برخی دیگر معتقدند که علائم چشایی می‌توانند پیوند عمیقی مابین ذهن Momeni مصرف کننده با محصول موردنظر برقرار کنند (tazerji, 1393: 80).

از دیدگاه موافقان، طعم نیز مانند رایحه، هرگز نمی‌تواند ذاتاً تمایز باشد؛ چرا که اغلب به عنوان ویژگی یک محصول تلقی می‌گردد. بنابراین، متقاضی باید با ارائه‌ی شواهد قابل توجهی از تمایزبخشی اکتسابی، نشان دهد که علامت از طریق استفاده در میان مصرف کنندگان، قادر به شناسایی یک منبع واحد است (Ruchkin, 2020: 54).

رویه‌ی قضایی فعلی اتحادیه‌ی اروپا از مفهوم یک حکم دیوان دادگستری اروپا در سال ۲۰۰۲ (پرونده‌ی سیک من) پیروی می‌کند. در این حکم مقرر شد که: «لوگوهای نامه‌ی مانند ادکلن، نمی‌توانند به عنوان علامت تجاری ثبت شوند، مگر اینکه از نظر گرافیکی قابل نمایش باشند. صرف ارائه‌ی یک فرمول شیمیایی ساده، کافی نیست و ثبت، مستلزم الزامات دقیقی است که برآوردن آنها برای متقاضی دشوار است».^۹

به عبارت دیگر، درست است که با لغو الزام نمایش گرافیکی، در وهله‌ی اول اینطور به نظر می‌رسد که متقاضی برای ثبت علامت رایحه‌ی خود، دیگر با مانع مواجه نیست، اما باعترایت به اینکه در هر حال طبق دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا هنوز هم ارائه‌ی علامت باید «واضح»^{۱۰}، «دقیق»^{۱۱}، «جامع»^{۱۲}، «قابل دسترس»^{۱۳}، «قابل فهم»^{۱۴}، «بادوام»^{۱۵} و «عینی»^{۱۶} باشد^{۱۷}، و ضعیت کنونی تکنولوژی، این مطابقت را برای علامت رایحه ممکن نمی‌کند. علاوه بر این، مقررات اجرایی علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا، ارائه‌ی نمونه را، نمایش مناسب علامت در نظر نمی‌گیرد. توصیف علامت نیز نمی‌تواند جایگزین نمایش آن شود، چراکه توصیف یک بو یا طعم، واضح، دقیق و عینی نیست.^{۱۸} بنابراین در عمل ثبت این نوع از علائم تجاری تا اصلاح قوانین غیرممکن است.^{۱۹}

قانون علائم تجاری بریتانیا نیز نه از علائم رایحه حمایت می‌کند و نه چنین حمایتی را منع می‌کند.^{۲۰} به همین ترتیب، ثبت علائم تجاری رایحه در فرانسه و آلمان نیز استثناء نشده است (Mateu, 2021). اما رایحه‌ها از بسیاری حوزه‌های قضایی مانند مکزیک، کانادا، کره‌ی جنوبی، بربزیل، ژاپن، چین، تایوان، هند و غیره استثناء شده اند (Kurbannazarovich, 2021: 23).

تنها علامت رایحه‌ی ثبت شده^{۲۱} در اتحادیه‌ی اروپا، رایحه‌ی چمن تازه زده شده (Furgal, 2013: 24) برای توبه‌های تنیس بود که در سال ۲۰۰۰ با تکیه بر تمایز ذاتی، ثبت و در سال ۲۰۰۷

^۹ 12/12/2002, C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, § 69-73; 04/08/2003, R 120/2001-2, THE TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRY FLAVOUR.

^{۱۰} Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office(EUIPO), Part b, Section 2, 9.11.2 smell/olfactory and taste marks, p 235.

^{۱۱} United Kingdom: Trade Mark Laws and Regulations (2021).

^{۱۲} CTM:000428870

^۱ Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt, case C-273/00 (Dec. 12, 2002).

^۲ Clear.

^۳ Precise.

^۴ Self-contained.

^۵ Easily accessible.

^۶ Intelligible.

^۷ Durable and Objective.

^۸ Article 3(1) EUTMIR.

زمان کوکی چنین طعمی را می‌شناسند: آسپیرین با طعم پرتقال. طعم پرتقال، ویژگی ذاتی یک آسپیرین نیست و آسپیرین را مؤثرتر نیز نمی‌کند. از این حیث، جای تعجب نیست که «ان وی ارگن»^۳ تقاضانامه‌ای را در سال ۲۰۰۲، مبتنی بر ثبت طعم پرتقال، برای داروهای ضدافسردگی خود ارائه کرد (Id).

بررسی کننده این تقاضانامه را براساس دو مبنای ردد. اول اینکه، طبق بخش ۲، ۴۵ و ۴۶ از قانون علامت تجاری ایالات متحده (قانون لنهم) با این استدلال که، موضوعی که به دنبال ثبت بود، نه کالاهای متقاضی را از کالاهای دیگران متمایز می‌کرد و نه قادر به شناسایی آن‌ها بود و بنابراین، به عنوان یک شناسه‌ی منبع عمل نمی‌کرد و دوم اینکه، طبق بخش ۲(ث)(۵) از قانون لنهم، با این استدلال که موضوعی که به دنبال ثبت آن بود، عملکردی است. بررسی کننده همچنین استدلال کرد که به طور خلاصه، به نظر می‌رسد علامت پیشنهادی، قادر به تمیزدادن کالاهای خواهان از کالاهای دیگران نیست؛ چراکه طعم پرتقال، یک ویژگی استاندارد در محصولات دارویی-خوارکی است و به آسانی به عنوان شناسه‌ی منبع تلقی نمی‌گردد. به عبارت دیگر، این طعم برای داروهای عام (ژنتریک) است. شواهد نیز نشان داد که طعم پرتقال، معمولاً به محصولات دارویی-خوارکی اضافه می‌شود تا این محصولات را به وسیله‌ی افزایش رضایت بیمار، خوش طعم کند و اینکه پرتقال، طعم ترجیح شده‌ای برای این دسته از داروهاست. این واقعیت که این طعم «مورد علاقه‌ی مصرف کنندگان» است، در حمایت از استدلال عملکردی بودن طعم پرتقال مورد استفاده قرار گرفت. (قرار است این طعم را بدهد) (Id).

بررسی کننده افزود که طعم پرتقال برای محصول دارویی-خوارکی یک مزیت رقابتی است و به متقاضی، حقوق انحصاری نسبت به این طعم می‌دهد که رقبا را در یک وضعیت ضدرقابتی اساسی قرار می‌دهد. این اولین فرصت هیئت جهت درنظر گرفتن قابلیت ثبت طعم به عنوان یک علامت تجاری بود. هیئت به نقل از کوالیتکس اشاره کرد: این توانایی تمیز منبع یک علامت است و نه وضعیت وجودی آن به عنوان رنگ، عطر، کلمه یا نشان-که به آن اجازه می‌دهد اهداف اساسی یک علامت تجاری را برآورده کند (Gallagher, 2015: 808).

«راهنمای ثبت علائم تجاری»^۱ اشاره می‌کند که مشخص نیست چگونه یک طعم می‌تواند به عنوان شناسه‌ی منبع عمل کند؛ چراکه طعم یا مزه، عموماً یک عملکرد سودمندی دارد و مصرف کنندگان عموماً سابق بر خرید محصول، دسترسی به طعم یا مزه آن ندارند (Bleeker et al, 2019).

به طور کلی، موانع ثبت علائم طعم نیز درست مانند علائم رایج است و برخی به مسائلی از قبیل تئوری کمبود که در خصوص رنگ‌ها مطرح شده است، اشاره کرده و برخی دیگر به این اشکال پاسخ داده‌اند که جهت جلوگیری از اطلاعی موضوع، از پرداختن به آنها اجتناب می‌شود.

۱-۳. ایالات متحده

ثبت علائم تجاری طعم نیز در ایالات متحده، مانند رایج به ندرت صورت می‌گیرد. ازانجایی که ممکن است بعید باشد که هر طعم یا رایج‌های خاصی ذاتاً متمایز باشد، اثبات معنای ثانویه برای ثبت علامت، مورد نیاز است.

«دادگاه بدوي ایالات متحده‌ی آمریکا»^۲ در تگزاس جنوبی، در پرونده‌ای،^۳ ادعای علامت تجاری طعم برای یک نوع غذای ایتالیایی را رد کرد. در این پرونده، خواهان ادعا کرد که طعم مرغ و غذاهای پارمزان بادمجان وی، مستحق حمایت علائم تجاری هستند. همچنین، خواهان استدلال کرد که خوانده اسرار تجاری اوی، شامل رسپی‌ها را دانلود کرده و کارمندان اسبق خواهان را-که تعهدات محترمانگی‌شان را با افشاء اسرار تجاری خواهان نقض کرده بودند-استخدام کرده است. در مورد روکش غذای خواهان نیز دادگاه حکم کرد که طعم غذای ایتالیایی «عملکردی» است و قادر نیست به عنوان یک علامت تجاری عمل کند. در مورد روکش غذای خواهان نیز دادگاه حکم کرد که خواهان نتوانسته آنچه ظاهرآً متمایز بوده است را-در مورد روکشی که ممکن بود حمایت لباس تجاری را به دنبال داشته باشد-نشان دهد (Gallagher, 2015: 807). با وجود این که ممکن است برخی با نظر دادگاه تگزاس در خصوص عملکردی بودن طعم یک نوع مشهور از غذا موافق باشند، (این غذا قرار است این طعم را بدهد)، تصور اینکه غذای حاوی یک طعم، می‌تواند عملکردی نباشد یا نسبت به یک محصول خاص، طعم آن ذاتی باشد، خیلی هم سخت نیست. در واقع همه‌ی مردم در

³ New York Pizzeria Inc. v. Ravinder Syal et al, Civil Action No. 3:13-CV-335 (SDTX Oct. 20, 2014).

⁴ N. V. Organon.

¹ The Trademark Manual of Examining Procedure=TMEP.

² US District court.

دیگری از طعم نعناع-فلفل، برای کالاهای مشابه کالای متقاضی وجود داشت و بنابراین این استفاده، منحصر بفرد نبود.^۳ به طور خلاصه می‌توان گفت که با وجود نبود موافع قانونی برای ثبت این دسته از علائم، هیچ طعمی تاکنون نتوانسته است بر آستانه‌ی بالای تعیین شده غلبه کند (Ruchkin, 2020: 54).

۳-۲. اتحادیه‌ی اروپا

در اروپا، اداره‌ی هماهنگ‌سازی بازار داخلی، تلاش شرکت دارویی لی‌لی را جهت ثبت طعم یک توت‌فرنگی ردد کرد. با اشاره به این نکته در تصمیم خود در این پرونده، «هر تولیدکننده‌ای مستحق اضافه کردن طعم توت‌فرنگی به محصولات خود، با هدف خواهایند کردن طعم این محصولات است. علاوه بر این، متحمل نیست که طعم، توسط مصرف‌کنندگان به عنوان یک علامت تجاری در نظر گرفته شود، بلکه بیشتر متحمل است که این طعم، برای خواهایند کردن طعم یک محصول در نظر گرفته شود».^۴

علائم چشایی همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، همان موقعیت علائم بویایی را دارند و از نظر تئوری، قابل ثبت هستند. با این وجود این ود، الزام ماده‌ی^۵ (۱) از مقررات اجرایی علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا، آن‌ها را در عمل از ثبت، منع می‌کند. در نتیجه هیچ علامت چشایی تاکنون در اتحادیه‌ی اروپا ثبت نشده است. فارغ از اعطای حمایت از نظر تئوری، موقعیت در بعد عملی نیز چنین است. طعم کالاهای هرگز نمی‌تواند بدون چشیدن آنها در لحظه، درک شود. همچنین طعم محصولات تنها زمانی ممکن است باقی بماند که محصول، احساس شده است. این مطلب به این معناست که مصرف‌کننده، پس از خریدن محصول، به آن دست خواهد یافت (Ruchkin, 2020: 69).

به طور خلاصه اینکه، شواهد نشان می‌دهد باوجود تلاش‌های نادری که جهت ثبت علائم طعم صورت گرفته، با توجه به دلایلی که در بخش علائم رایحه، درخصوص مفاد دستورالعمل

هیئت تصمیم گرفت که طعم پرتفال با اعمال آزمون «مُرتُن نُرویچ»^۶ و بالاتکا به پرونده‌ی «شرکت برونزویک»^۷ برای هرداروی خوارکی، عملکردی است. اما هیئت از این هم فراتر رفت و درخصوص این پرسش که آیا یک طعم می‌تواند به عنوان یک علامت تجاری عمل کند، حتی اگر عملکردی نباشد، نظر خود را اعلام کرد و به این نتیجه رسید که: «مصرف‌کنندگان طعم پرتفال متقاضی را به عنوان یک علامت تجاری در نظر نمی‌گیرند» (Id.). یکی دیگر از دلایل عدم پذیرش علامت طعم ارگن توسط هیئت، این بود که متقاضی نتوانست شواهد مورد نیاز، از جمله استفاده و تبلیغ علامت طعم خود در بازار را ارائه دهد. به طور خلاصه می‌توان گفت این علامت طعم، با سه دلیل اساسی (۱-عملکردی بودن-۲-در تضاد بودن با یکی از اهداف اساسی حقوق علامت تجاری، یعنی ارتقاء رقابت و ۳-عدم توفیق در نشان‌دادن کسب معنای ثانویه) توسط هیئت محاکمه و تجدیدنظر رد شد (Compton, 2010: 347).

با وجود تلاش‌های اندکی که در این زمینه صورت گرفته است، تاکنون هیچ علامت طعمی در ایالات متحده ثبت نشده است. رویکرد آمریکا در مواجهه با این دسته از علائم، مشابه رویکرد وی در برخورد با علائم رایحه است. در تجزیه و تحلیل پرونده‌ی «پل باسکمپ»^۸ نشان داده شد که مصرف‌کنندگان، تمایلی به یکسان دانستن رایحه‌ی محصول خود را با منبع آن ندارند و همین امر درخصوص طعم‌ها نیز صادق است. بنابراین طعم‌ها، معمولاً به عنوان ویژگی‌های محصول و نه به عنوان یک علامت تجاری در نظر گرفته می‌شوند. افزون بر آن، برخلاف رایحه‌ها، هنوز نتوانسته‌اند بالین تمایل مسبوق به سایقه مقابله کنند.

در مورد استفاده از طعم نعناع-فلفل برای داروها، یعنی فرمول‌های دارویی نیترو‌گلیسیرین، بررسی کننده باوجود این واقعیت که این طعم، برای مدت بیش از ۲۰ سال مورد استفاده بود، شواهد ارائه شده را ناکافی تشخیص داد. به این علت که استفاده کننده‌ی

³ Pohl-Boskamp GmbH and CokG.

⁴ In re Pohl-Boskamp GmbH & Co KG., 106 U.S.P.Q.2d 1042 (TTAB, Feb 25, 2013).

⁵ Eli Lilly v. OHIM, R 120/2001-2.

¹ In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332 (Fed. Cir. 1982).

² Brunswick corp v. British Seagull Ltd, 35 F.3d 1527, 1530-33 (Fed. Cir. 1994).

در این پرونده دریافتند که رنگ سیاه برای یک موتور قایق دریابی، یک مزیت رقابتی عملکردی است، چراکه امکان هماهنگی یک رنگ ساده را با قایق‌های رنگی مختلف فراهم می‌کند.

به دلایلی که کاملاً روشن نیست، اداره‌ی ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده، ثبت، با استناد به وجه تمایز ذاتی را نیز پذیرفته است. تصمیم دادگاه عالی در پرونده‌ی شرکت وال مارت استورز علیه شرکت سامارا برادرز، که بیان می‌داشت علائم طراحی محصول، هرگز نمی‌توانند ذاتاً تمایز باشند، ممکن است از نظر منطقی، نسبت به علائم لامسه نیز اعمال شود. اما اداره‌ی ثبت اختراق و علامت تجاری ایالات متحده، خلاف این فکر می‌کند (Litowiz et al., 2018: 22).

۱-۴. ایالات متحده

علامه‌ی لامسه (بافت) از جمله علائم غیرمتعارف کم‌طرفداراند. علائم سه‌بعدی متعددی نیز وجود دارند که شامل بافت‌های خاصی در پیکربندی شان می‌شوند. به منظور اعمال یک علامت لمسی، هیچ طراحی‌ای ضروری نیست (اما ممکن است ارائه گردد). با این حال، متقدّصی باید توصیفی تهیه کند و نمونه‌های از علامت را ارائه دهد. به عنوان نمونه‌های ثبت شده می‌توان به علامت لامسه شرکت «فمیلی گروپ ال‌ال‌سی»^{۱۰} و علامت لمسی «لویی ویتان»^{۱۱} اشاره کرد.



شکل ۶-علامت لمسی دیوید فمیلی گروپ



شکل ۷-علامت لمسی لویی ویتان

علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا و مقررات اجرایی آن بیان شد، تاکنون هیچ علامت طعمی در اتحادیه به ثبت نرسیده است.^۱

۲. علائم لامسه (بافت)

لمس نیز یکی از علائم حسی پنج‌گانه است که به عنوان یک علامت تجاری نیز، قابلیت ظهر و بروز دارد. این دسته از علائم، همچنین به عنوان «علامه‌ی لمسی»^۲ و یا «لامسه‌ای»^۳ شناخته می‌شوند. یک لمس متمایز، مانند «سطح مخلع یک بطريق» یا «لمس پنبه» از نظر مفهومی به عنوان علامت تجاری، جهت نشان دادن منبع، قابل حمایت است.

در سال ۲۰۰۶، «انجمن بین‌المللی علامت تجاری»^۴ «قطعنامه‌ای»^۵ در حمایت از شناخت و ثبت علائم لمسی ایجاد کرد. در سال ۱۹۹۶، «لویی ویتان»^۶ به دنبال حمایت علامت تجاری ایالات متحده می‌باشد بر «الگوی بافتی متمایز، ساخت انسان، که به عنوان یک ویژگی سطحی استفاده می‌شود» برای چمدان‌های لوکس و محصولات چرمی خود بود. دفتر ثبت علائم تجاری آلمان در سال ۲۰۰۳، بر مبنای یک تقاضانامه‌ی ثبت شده به نام «آندربرگ ای جی»^۷ برای چندین کالا در طبقات ۳۲ و ۳۳، ثبت علامت تجاری را اعطای کرد. «کیمبرلی کلارک»^۸ دارای ثبت علامت تجاری فدرال برای حس لمس ویژه دستمال کاغذی (الگویی برجسته و متناوب روی دستمال کاغذی) است (Lukose, 2015: 208).

به عنوان نمونه‌های دیگری از علائم لامسه ثبت شده نیز، می‌توان به بطری‌های نوشابه با خطوط موازی برآمده، پخش کننده‌های عطر شخصی با بافت سنگ ریزه‌ای و بافت چرمی برای بسته‌بندی شراب، اشاره کرد (Litowiz et al., 2018: 22).

علامت لمسی باید برای مصرف‌کننده، متمایز و فراتر از تزئینات و بسته‌بندی کالاها یا خدمات باشد. این علائم در مقایسه با سایر علائم تجاری غیرستتی، کمتر شناخته شده و کمتر مورد ادعا قرار می‌گیرند (Agarwal et al., 2021: 4).

^۶ Resolution ('Protectability of Touch Marks' dated November 8, 2006).

⁷ Louis Vuitton Malletier.

⁸ Underberg AG.

⁹ Kimberly-Clark.

¹⁰ Family Group LLC (U.S. Reg. No. 3896100).

¹¹ Louis Vuitton(LV).

¹ Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Part b, Section 2, 9.11.2 smell, olfactory and taste marks, p 32.

² Texture mark (Touch mark).

³ Tactile mark.

⁴ Haptic mark.

⁵ International Trademark Association (INTA).

نُرویچ^۳ ارائه دهد. با این وجود، هیچ پاسخی ارائه نشد و تقاضانامه رد شده تلقی گردید (Ruchkin, 2020: 56).

یکی دیگر از دلایل رد تقاضانامه‌های علامت لمسی، فقدان تمایز است. با تجزیه و تحلیل مواد مربوط به تنها علامت لمسی موجود که در بالا نشان داده شد، می‌توان نتیجه گرفت که این علامت بدون ادعای تمایزبخشی اکتسابی ثبت شده بود. بنابراین علائم بافت یا لمسی می‌توانند دارای تمایز ذاتی و یا اکتسابی باشند (Id).

به طور خلاصه می‌توان اظهار داشت که علائم لمسی از جمله علائم غیرمتعارف‌اند، زیرا بافت‌ها معمولاً، صرفاً به عنوان عناصر زیستی کالاها تلقی می‌گردند و نه به عنوان شناسه‌ی منبع. این یکی از دلایلی است که چرا تنها یک علامت بافت نیز سخت است در دنیا وجود دارد. علاوه بر این، برای علائم بافت نیز سخت است که بر الزام عملکردی بودن غلبه کنند، زیرا اثبات اینکه بافت این علامت ناشی از ویژگی زیبایی‌شناختی یا سودمندی کالاها نیست، ضروری می‌باشد (Id).

۴-۴. اتحادیه‌ی اروپا

علام بافت، علائمی هستند که از تاثیرات لامسای کالاهای خاصی حمایت می‌کنند. در اتحادیه‌ی اروپا، علائم لامسه در دسته‌بندی «سایر» قرار می‌گیرند. بنابراین، باید الزامات عمومی‌ای را که درخصوص همه‌ی علائم تجاری اتحادیه‌ی اروپا وجود دارد، بهجا آورند. یکی از این الزامات شامل نمایش علائم مندرج در ماده‌ی ^۴ از «مقرره‌ی علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا»^۵ می‌شود. زیرا مرحله‌ی اخیر تکنولوژی، اجازه‌ی انتقال احساس لامسه به مردم را، بدون لمس کردن کالاهای مربوطه نمی‌دهد. از این جهت، در اتحادیه‌ی اروپا، هیچ علامت بافتی قادر به ثبت نیست. به عنوان نمونه‌ی شکست خورده، می‌توان به دعواهی فی ما بین «شرکت پراکتر آند گمبول و اداره‌ی هماهنگ سازی بازار داخلی»^۶ اشاره کرد. این شرکت به دنبال ثبت حس لامسه‌ی ناشی از نقش برجسته‌ی چاپ شده بر سطح صاف بطری، برای محصولاتی مانند صابون و لوازم آرایشی بود. تقاضای ثبت متعاقباً

اول از همه، علامت بافت، باید قادر باشد به عنوان یک شناسه‌ی منبع عمل کند. اکثریت تقاضانامه‌های ثبت علائم تجارتی نشان دهنده و آنچه به نظر می‌رسید، تزئینات خالص بود، رد شدند. برای مثال، تقاضانامه‌ای که برای علامت لمسی رژلب با توصیف ذیل ثبت شده بود: «این علامت، شامل احساس لمسی از ماده‌ی ترمه است. رنگ به عنوان ویژگی این علامت، مورد ادعا نیست. این علامت، یک علامت حسی از نوع لمسی است». بررسی کننده در اخطار اداری^۱ ایراد کرد که در هیچ یک از شواهد مقاضی، چیزی وجود ندارد که نشان دهد مصرف کنندگان زمانیکه از رژلب استفاده می‌کنند، احساس یک ترمه را تجربه خواهند کرد و سپس بین این احساس و منبع محصول مقاضی، ارتباط برقرار می‌کنند. مقاضی پاسخی نداد و بدین ترتیب تقاضانامه، رد شد.^۲

یکی از موانع ثبت این دسته از علائم، مانند دیگر علائم تجارتی، عملکردی بودن است. یک علامت لمسی باید بتواند بر عملکرد سودمندی و زیبایشناختی غلبه کند. برای مثال، لمس ممکن است به عملکرد بهتر یک کالای خاص کمک کند. برای نمونه، لمس یک بطری با فروفرنگی، ممکن است درک بهتری از آن را ارائه دهد. یا برای مثال، برجستگی‌های طرح گل روی بسته‌بندی عروسک‌ها، می‌تواند جذابیت بیشتری داشته باشد (Ruchkin, 2020: 55).

به عنوان نمونه‌ی شکست خورده، می‌توان به رد تقاضای ثبت برس‌های آرایشی، متعلق به شرکت «هانگوی شان»^۳ اشاره کرد. توصیف این علامت عبارت بود از: «علامت مشکل از بافتی خراشیده یا حک شده بر روی گردن فلزی برس آرایشی است که دسته و سر برس را بهم وصل می‌کند». پس از بررسی علامت، بررسی کننده، ثبت را به علت عملکرد سودمندی آن رد کرد. زیرا این بافت، چسبندگی گردن فلزی را تقویت کرده و عمدتاً برای همین منظور استفاده می‌شد. بهمنظور رد این حکم، بررسی کننده از مقاضی خواست تا اطلاعات مرتبط مطابق با آزمون عملکرد مُرثَّ

¹ Office Action.

² The touch mark was applied under the serial No. 87782210 by Shiseido Company, Limited.

³ Hongwei Shan, Serial No. 85426225.

⁴ In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332 (Fed. Cir. 1982).

⁵ European Union Trade Mark Regulation=EUTMR.

⁶ Procter & Gamble Company and OHIM, Case C-383/99 P (Sep. 20, 2001), T-163/98.

به طور خلاصه، علائم بافت در اتحادیه‌ی اروپا، در حال حاضر نمی‌توانند ثبت شوند، چراکه وضعیت فعلی تکنولوژی اجازه انتقال حس لامسه به مردم را، به منظور برآوردن الزام نمایش، نمی‌دهد. در مورد الزامات عملکردی نبودن و متمایز بودن، در حال حاضر هیچ اصل راهنمایی وجود ندارد باوجود این، رویه‌ی ایالات متحده ممکن است برخی جنبه‌های عمومی را روشن سازد (Id).

باتوجه به اصلاحات ۲۰۱۷ درخصوص لغو الزام نمایش گرافیکی، در وهله‌ی اول، به نظر می‌رسد که هیچ مانع برای ثبت علائم لامسه وجود ندارد. اما دستورالعمل علامت تجاری صراحتاً بیان می‌دارد: «با درنظر گرفتن الزام مندرج در ماده‌ی ۴ از مقررات اجرایی علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا، مبنی بر اینکه علامت تجاری باید به نحوی در دفتر ثبت نشان داده شود که مقامات ذی صلاح و عموم مردم قادر به درک این باشند که مالک به طور واضح و دقیق به دنبال حمایت از چه چیزی است، این مهم، با تکنولوژی موجود فعلی، ممکن نیست».^۱

رد شد و هیئت بیان داشت که بافت‌ها ممکن است به طور بالقوه، قابل ثبت باشند، اما ارائه‌ی توصیف و تصویری از کالای مربوطه برای نمایش مناسبی از بافت، کافی نخواهد بود. به علاوه اینکه، همانطور که بررسی کننده اظهار داشت: «[این] غیرممکن است که از تصویر ارائه شده، حس لامسه‌ی مورد ادعای متقاضی، استنبط گردد». در عین حال، ارائه‌ی یک توصیف و یک نمونه از بافت، به منظور ثبت آن به عنوان یک علامت تجاری، در ایالات متحده ای روشی کافی است (Ruchkin, 2020: 70-71).

علامه لامسه نیز می‌توانند هم به عملکرد سودمندی و هم به عملکرد زیبایی‌شناختی کالاها نسبت داده شوند. بنابراین، اگر بررسی کننده معتقد باشد که بافت، عمدتاً برای مقاصدی غیر از شناسایی منبع استفاده می‌شود، ثبت علامت، رد خواهد شد (Id). نظر به اینکه هیچ علامت لامسه‌ی ثبت شده‌ای در دفتر ثبت اداره‌ی مالکیت فکری اتحادیه‌ی اروپا یافت نمی‌شود، مشخص نیست که الزام متمایز بودن، چگونه روی بافت‌ها اعمال می‌شود. از نقطه نظر مقامات ایالات متحده، باعنایت به اینکه این موضوع با یک بافت چرمی ثبت شده برای بطری‌های شراب اثبات گردید، علائم لمسی ممکن است ذاتاً متمایز باشند (Id).

جدول ۱- امکان سنجی حمایت از علائم غیر سنتی غیرقابل رؤیت با وجه تمایز اکتسابی

علائم غیربصری	اتحادیه‌ی اروپا	ایالات متحده ای امریکا
صدا	پذیرفته شده است. با هردو وجه تمایز قابل ثبت است. نمونه‌ی ثبتی نیز وجود دارد.	پذیرفته شده است. با هردو وجه تمایز قابل ثبت است.
رایحه	پذیرفته شده است اما فعلاً قابل ثبت نیست.	پذیرفته شده و تنها با وجه تمایز اکتسابی قابل ثبت است. نمونه‌ی ثبتی وجود دارد.
طعم	پذیرفته شده، اما فعلاً قابل ثبت نیست.	پذیرفته شده و تنها با وجه تمایز اکتسابی قابل ثبت است. نمونه‌ی ثبت شده وجود ندارد.
لامسه	پذیرفته شده، اما فعلاً قابل ثبت نیست.	پذیرفته شده و با هردو وجه تمایز قابل ثبت است. لکن نمونه‌ی ثبتی وجود ندارد.

the European Union Intellectual Property Office, part b, section 2, 9.11.3, p. 33.

¹ Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at

به علائم تجاری داشته است و این کام به عقب توسط قانون گذار فعلی، جای انتقاد و تأسف دارد.

اهمیت این پیشنهاد با نگاه به پیش‌نویس جدید قانون علامت تجاری در سال ۱۴۰۰ بیشتر می‌شود، چراکه ماده‌ی ۱۰۵ (ماده‌ی ۱۰۵ طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری) مصوب ۱۴۰۰)، عیناً متن ماده‌ی ۳۰ قانون فعلی (ماده‌ی ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶) را از این حیث، تکرار کرده است. بنابراین شایسته است تا پیش از اجرایی شدن طرح فوق از این نظر اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.

از این‌رو، ماده‌ی ذیل برای اصلاح متن قانون پیشنهاد می‌گردد:

«علامت تجاری عبارت است از هرنشانی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص را از هم تمایز سازد. این نشان می‌تواند قابل‌رؤیت و یا غیرقابل‌رؤیت باشد. وجه تمیز نیز می‌تواند ذاتی یا اکتسابی باشد».

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

علامت تجاری غیرستی غیربصری، با نشان‌دادن تمایزبخشی اکتسابی در هر دو نظام مورد مطالعه، قابل‌ثبت بوده و در مواردی ثبت شده‌اند. هرچند به‌دلیل الزام موجود در دستورالعمل علامت تجاری اتحادیه‌ی اروپا فعلاً علائم غیرقابل‌رؤیت به جز صدا در سطح اتحادیه ثبت نمی‌شوند، اما امید است با اصلاح دستورالعمل در این خصوص، ثبت این دسته از علائم نیز تحقق پیدا کند.

در ایالات متحده، علائم رایحه و طعم تنها با وجه تمایزبخشی اکتسابی قابل‌ثبت هستند؛ لکن در حال حاضر نمونه‌ی ثبتی درخصوص علائم طعم وجود ندارد. درخصوص علائم لامسه نیز هرچند با هر دو وجه تمیز قابل‌ثبت هستند، اما در حال حاضر نمونه‌ی ثبتی فعالی که دارای معنای ثانویه باشد، وجود ندارد.

آنچه در خلال تحقیق به صورت ضمنی اشاره گردید و بررسی آن در امکان‌سنجی ثبت علائم غیرمتعارف غیرقابل‌رؤیت ضروری است، کفایت معیارهای احراز وجود تمایزبخشی اکتسابی یا همان شواهدی است که جهت کسب معنای ثانویه نشان داده می‌شود. به نظر می‌رسد در هر دو نظام، کافی بودن یا نبودن شواهد ارائه شده، بسته به اوضاع و احوال خاص هر پرونده و نظر دادگاه رسیدگی کننده می‌باشد.

موضوع مهم دیگری که نباید مغفول بماند، بار اثبات وجود معنای ثانویه می‌باشد. تحقیقات فوق نشان می‌دهد در هر دو نظام، اثبات وجود تمایزبخشی اکتسابی بر عهده‌ی متقاضی می‌باشد.

مسئله‌ی حائز اهمیت مطرح در این تحقیق، به روز نبودن قانون موجود با نیازهای روز و اقتصاد جامعه است. امروزه در دنیا، بحث بر سر علائم تجاری غیرستی غیربصری است. هرچند برخی از آن‌ها مانند علامت طعم، هنوز موفق به ثبت نشده‌اند، اما ملاحظه شد که با توجه به پیشرفت روزافرnon علاقه و توجه به علائم تجاری، در آینده‌ای بسیار نزدیک، ثبت این نوع از علائم نیز تحقق می‌یابد. کمالاً اینکه برخی از صاحبان تجارت‌ها، از آن‌ها استفاده می‌کنند. از این‌رو، شایسته است تا قانون گذار ایرانی نیز با التفات به مسائل روز، به اصلاح قانون پرداخته و راه را برای حمایت از علائم تجاری غیرقابل‌رؤیت باز بگذارد. چه اینکه تعریف علامت تجاری در قانون سابق (ماده‌ی ۱ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ شمسی) نشان می‌دهد که قانون گذار سال ۱۳۱۰، نگاه مترقبی‌تری

References

- [1] Agarwal, T. & Mehta, V. (2021). Hear me, Touch me, Taste me, Smell me: Conventionalizing Non-traditional Trademarks in India. *Journal on Contemporary Issues of Law*, 3(5), 1-22.
- [2] Alsan, M. (1402). Social Media Law, Shahre danesh publication, edition 22, 102-110. (In persian).
- [3] Ardagh Metal Beverage Holdings, Case T-668/19 (July 7, 2021).
- [4] Badini, H. & Hosseinzadeh, M. Mohebifard, S (1393). Examination of the Legal Fair Use Doctrine in Descriptive Trademark, *Journal of Trade Studies*, 19(73), 99-124. (In persian).
- [5] Bagheri, M. & Babaie, Z. (1390), Protection of Trade Marks against Unfair Competition, *Journal Private Law*, 8(2), 85-102. (In persian).
- [6] Belleau, K. (2013). I Can Name in Three Notes: Non-Traditional Trademarks for Traditional Goods, *International In-house Counsel Journal*, 7(25), 1-6.
- [7] Bleeker, G. Warren and Kopolow, M. (2019). Can you trademark sounds, smells, colours, motions and flavours?, Lewis Roca Rothgerber Christie LLP, available at: <https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/can-you-trademark-sounds-smells-couloirs-motions-and-flavours>.
- [8] Brunswick corp v. British Seagull Ltd, 35 F.3d 1527, 1530-33 (Fed. Cir. 1994). 6. Compton, Amanda E., (2010), “Acquiring a Flavor for Trademarks: There is No Common Taste in the World”, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol. 8, No. 3, pp 340-359.
- [9] Eli Lilly v. OHIM, R 120/2001-2.
- [10] EU court refuses to grant trademark to ‘fizzing’ can, (2021). available at: <https://www.wionews.com/world/eu-court-refuses-to-grant-trademark-to-fizzing-sound-heard-after-opening-can-396557>.
- [11] European Union Trade Mark Regulation=EUTMIR.
- [12] Furgal, U. (2013). Acquired distinctiveness for non-verbal marks, Intelectual Property law, Jagiellonian University.
- [13] Gallagher, Thomas A., (2015). Nontraditional Trademarks: Taste/Flavor, *The Trademarl Reporter*, 105(3), 806-809.
- [14] Guidelines for Examination of European Union Trade Markes, European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
- [15] Industrial Property Protection Scheme(Registration of Patents, Industrial Designs and Trademarks) approved 1401/11/02. (In persian).
- [16] In re General Electric Broadcasting Co., Inc., 199 U.S.P.Q. 560 (T.T.A.B. 1978).
- [17] In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332 (Fed. Cir. 1982).
- [18] In re Pohl-Boskamp GmbH & Co KG., 106 U.S.P.Q.2d 1042 (TTAB, Feb 25, 2013).
- [19] Kurbanazarovich, Babakulov Z. (2021). Comprative Analysis Registration of Nontraditional Trademarks In Uzbekistan and Some Foreign Countries (legislation and practice revision), *World Bulletin of Management and Law (WBML)* Available Online at: <https://www.scholarexpress.net>, Vol. 1, No.1, 22-25.
- [20] Litowiz, Robert D. and Mcleod, Linda K. (2018). To Creat and Own a Non-traditional Trademark, Just follow Tradition, *Landslide magazine*, 10(3), 18-22.
- [21] Lukose, Lisa P. (2015). Non-traditional Trademarks: A Critique, *Journal of the Indian Law Institute*, April-June 2015, 57(2), 197-215.
- [22] Mateu, C. (2021). The Trademarks Law Review: France, Armengaud Guerlain,<https://thelawreviews.co.uk/title/the-trademarks-law-review/france#footnote-020-backlink>.
- [23] Matheson, Julia A. and Balichina, Anne S. (2010). If It Quacks Like a Duck... It Just Might Be a Trademark, *Landslide magazine*, 2(6), 42-47.
- [24] Mehraban Poorazar, M. (1401). Acquired Distinctiveness in Trademark Law System, Thesis For Degree of MA. in Intellectual Property Law, University of Tehran. (In persian).
- [25] Momeni tezerji, E. (1393). Protection of Nontraditional Marks in trademark law, Thesis For Degree of MA. in Intellectual Property Law, University of Qom. (In persian).
- [26] Raj Kumar, P. (2021). European Union: can a sound mark be registered as a trademark-European Union Court`s Ruling, available at: <https://www.mondaq.com/india/trademark/1092276/can-a-sound-mark-be-registered-as-a-trademak-european-union-court39s-ruling>.

-
- [27] Reinout, Van M. (2019). Jingle all the way: Trademark for sound in china, EU and USA, available at: https://www.hfgip.com/news/Trademark_Sound_Engl.
 - [28] Registration of Patents, Industrial Designs and Trademarks Code, 1386/08/07.
 - [29] Registration of Trademarks and Patents Code, 1310/04/01.
 - [30] Ruchkin, Vladyslav. (2020). Non-conventional trademarks in the european union and the united states of america. Comparative analysis of the approaches to the registrability question, European and International Business Law, Mykolas Romeris University.
 - [31] Shuju, F. (2021). New Challenge on Intellectual Property: Smell Trademark, Atlantis Press, Vol. 178, 465-468.
 - [32] Vihar III, M. (2005). Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection: Colour, Sound, Taste, Smell, Shape, Slogan and Trade Dress Jornal of Intellectual Property Rights, Vol. 10, 499-506.
 - [33] Waller, T. (2019). Zippo-de-do-dah, available at: <https://www.hgf.com/retail-lscanner/zippo-de-do-dah>.
 - [34] Nextel Communications, Inc. v. Motorola, Inc., No. 91164353 (TTAB June 12, 2009).
 - [35] New York Pizzeria Inc. v. Ravinder Syal et al, Civil Action No. 3:13-CV-335 (SDTX Oct. 20, 2014).
 - [36] Procter & Gamble Company and OHIM, Case C-383/99 P (Sep. 20, 2001), T-163/98.
 - [37] Ride the Ducks LLC v. Duck Boat Tours Inc., 75 U.S.P.Q.2d (BNA) 1269 (ED. Pa. 2005).
 - [38] Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt, case C-273/00 (Dec. 12, 2002).
 - [39] United Kingdom: Trade Mark Laws and Regulations 2021.
 - [40] US Trademark act of 1946 (Lanham act).
 - [41] Vertex Group LLC., 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1694 (TTAB 2009).